



Banská Bystrica 18. 3. 2021  
OZ 248455/I-12-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 248455 „ATLAS“ majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 248455 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 15.5.2020 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 248455 „ATLAS“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2., písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho spoločnosť je popredným poľským výrobcom stavebnej chémie a patrí medzi významných obchodných partnerov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť vznikla už v roku 1991 a v súčasnosti predstavuje skupina ATLAS až 18 hospodárskych subjektov, medzi inými aj ATLAS Slovensko, s. r. o., (predložená Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018 z 20.3.2018). Ďalej navrhovateľ opísal stručne víziu a stratégiu firmy, ktorá vychádza z 20-ročných skúseností spoločnosti.

Navrhovateľ upozornil, že okrem iných je majiteľom viacerých ochranných známk so slovným prvkom „ATLAS“ so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané aj pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ k uplatnenému dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uviedol, že tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 19 sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky. Pri posudzovaní podobnosti kolíznych ochranných známk navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „ATLAS“, ktorý je súčasťou všetkých starších ochranných známk. Z tejto skutočnosti odvodil navrhovateľ výraznú vizuálnu, fonetickú aj sémantickú podobnosť kolíznych ochranných známk.

Podľa navrhovateľa je celkový dojem porovnávaných ochranných známk výrazne podobný, tovary sú zhodné a podobné, preto existuje veľká pravdepodobnosť zámény týchto ochranných známk na strane

verejnosti, teda existuje nebezpečenstvo, že by si spotrebiteľ mohol zameniť napadnutú ochrannú známku alebo prinajmenšom ju asociovať s ochrannými známkami navrhovateľa.

Navrhovateľ skonštatoval, že je majiteľom ochranných známk chránených v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie a dodal, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je obchodným zástupcom majiteľa starších ochranných známk na základe Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2017 (dôkaz - Rámcová kúpna zmluva č. 5/2017 z 1.6.2017). Na základe tejto zmluvy je majiteľ napadnutej ochrannej známky v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ zdôraznil, že je výrobcom výrobkov s označením „ATLAS“, je majiteľom starších ochranných známk so slovným prvkom „ATLAS“ a na územie Slovenskej republiky sú tieto výrobky uvádzané spoločnosťou PARAPETROL, a. s., na základe zmluvy č. 5/2017. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako distribútor výrobkov navrhovateľa podal ochrannú známku vo vlastnom mene a bez súhlasu navrhovateľa, a preto sú podľa názoru navrhovateľa naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že majiteľ je v zmluvnom vzťahu s osobou dotknutou na svojich právach, teda navrhovateľom (majiteľ starších ochranných známk), a to na základe uvedenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej majiteľ ako „kupujúci“ objednáva a predáva tovar od navrhovateľa ako „predávajúceho“.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „ATLAS“ na základe obchodovania s ním vedel a vie o používaných ochranných známkach navrhovateľa. Túto skutočnosť podľa navrhovateľa podporuje aj list od konateľa spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky PARAPETROL, a. s., z 21.2.2019, ktorý sa týkal informácií o uvádzaní výrobkov s označením „ATLAS“ na trh v Slovenskej republike.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ho neinformoval o podaní prihlášky ochrannej známky, neinformoval ho o jej zápise a tiež ani o úmysloch, ktoré podaním napadnutej ochrannej známky sledoval a sleduje, z čoho navrhovateľ usúdil, že ju majiteľ nepodal v dobrej viere. Uvedené skutočnosti podľa názoru navrhovateľa podporuje aj to, že si majiteľ napadnutej ochrannej známky podal ďalšie prihlášky ochranných známk s označeniami, ktoré používa navrhovateľ na označovanie svojich tovarov, ktoré od neho na základe zmluvy odkupuje a predáva na Slovensku majiteľ napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že proti zápisu označení do registra, konkrétne POZ 2683-2018 (GEOFLEX), POZ 2684-2018 (STONER), POZ 2687-2018 (SAM), POZ 2696-2018 (GIPSAR) a POZ 2698-2018 (ATLAS) podal v zákonnej lehote námietky, ktoré úrad v samostatných konaniach posúdil ako opodstatnené a prihlášky ochranných známk boli zamietnuté.

V závere návrhu navrhovateľ podotkol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o ochranných známkach navrhovateľa, pretože takáto vedomosť môže vzniknúť aj vtedy, ak existuje obchodný vzťah alebo iný vzťah medzi subjektmi, alebo ak je z dôkazov zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal možnosť prísť do kontaktu so staršími ochrannými známkami.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2., e) a j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 10.6.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.8.2020 uviedol, že navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že staršia ochranná známka navrhovateľa „ATLAS“ v spojení so slovným prvkom „LATEX“ je zapísaná pre podobné tovary, ako je napadnutá ochranná známka „ATLAS“. Majiteľ podotkol, že o tejto skutočnosti v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nemal vedomosť, ale napriek tomu majiteľ požiadal úrad, aby sa stotožnil s podaným návrhom na vyhlásenie ochrannej známky č. 248455 „ATLAS“ za neplatnú.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 248455 „ATLAS“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, s právom prednosti od 19.10.2017 bola 15.11.2018 zapísaná do registra pre tovary „*asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom 19 ochranných znáмок (ochranných znáмок EÚ a MOZ), ktoré obsahujú slovný prvok „ATLAS“, a to buď samostatne, alebo v kombinácii s iným prvkom (slovným alebo obrazovým). Ide o :



- obrazovú ochrannú známku EÚ č. 011675683 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.7.2013, zapísanú pre tovary a služby v triedach 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 25, 27, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS ETICS“ č. 009774415 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.3.2011, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS WDVS“ č. 009774531 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.3.2011, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS TRE“ č. 013576368 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.12.2014, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS LATEX“ č. 014432017 (ďalej „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.7.2015, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS GIPS“ č. 009401993 (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.9.2010, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2, 3, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS FORTIS“ č. 009402009 (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.9.2010, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS PRIMO“ č. 009402017 (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.9.2010, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS SOLARIS“ č. 009402025 (ďalej „deviata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.9.2010, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS RAPID“ č. 009402033 (ďalej „desiata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.9.2010, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS BONDER“ č. 009724782 (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.2.2011, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS OPTIMUS“ č. 010929446 (ďalej „dvanásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.5.2012, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS FLEXIDUR“ č. 010929529 (ďalej „trinásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.5.2012, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS MAXIMUS“ č. 010929537 (ďalej „štrnásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.5.2012, zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS GEOFLEX“ č. 016335358 (ďalej „pätnásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8.2.2017, zapísanú pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnú ochrannú známku EÚ „ATLAS GTA“ č. 018023960 (ďalej „šestnásť ochranná známka“) s právom prednosti od 18.2.2019 (dátum po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky), zapísanú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- obrazovú ochrannú známku EÚ č. 017995204 (ďalej „sedemnásť ochranná známka“) s právom prednosti od 30.11.2018 (dátum po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky), zapísanú pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovú ochrannú známku EÚ č. 008728032 (ďalej „osemnásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.12.2009, zapísanú pre tovary a služby v triedach 1, 2, 17, 19, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia;



- obrazovú medzinárodnú ochrannú známku č. 655141 (ďalej „devätnásť staršia ochranná známka“) s účinkami na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26.4.1996, zapísanú pre tovary v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti (okrem šestnásť a sedemnásť ochrannej známky) ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

S prihliadnutím na rozsah tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku a rozsah tovarov chránených staršími ochrannými známkami a tiež vzhľadom na charakter porovnávaných ochranných známkov preskúma



úrad predmetný návrh prednostne v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou č. 011675683.

### Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 19** – „*asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

**v triede 19** – „*building materials (non-metallic); Asphalt, pitch and bitumen; Sealing and hydroinsulating bituminous masses, mortar for building, building elements and semi-finished products containing gypsum, including slabs for dry construction such as plasterboards, gypsum, gypsum mortar, building materials (non-metallic), for insulating systems, reinforcing mesh, not of metal, including those of fibreglass, building materials of concrete, included in this class, including airbricks and paving stones, building materials of ceramics, including bricks and ceramic roof tiles*“ [nekovové stavebné materiály; asfalt, smola a bitúmen; tesniace a hydroizolačné asfaltové bitúmenové hmoty, stavebná malta, stavebné prvky a prefabrikáty obsahujúce sadru vrátane dosiek na suchú stavbu ako sadrokartónové dosky, sadra, sadrové malty, nekovové stavebné materiály na zateplňovacie systémy, vystužovacie nekovové pletivá vrátane sklenených vlákien, stavebné výrobky z betónu zahrnuté v tejto triede vrátane tvárnic a dlažobných kociek, stavebné výrobky z keramiky vrátane tehál a škridiel na strechy].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky „*asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo*“ sú zhodné s tovarmi „*nekovové stavebné materiály; asfalt, smola a bitúmen, tesniace a hydroizolačné asfaltové bitúmenové hmoty*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 19 možno zaradiť pod všeobecne definované tovary prvej staršej ochrannej známky. Uvedené tvrdenie vyplýva zo skutočnosti, že pre staršiu ochrannú známku zapísané nekovové stavebné materiály a tiež asfalt ako všeobecná kategória tovarov v podobe čiernej živicovej látky používanej napr. pri stavbe striech, na izoláciu a pod. zahŕňajú konkrétne tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku. Ide teda o zhodné tovary.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka  
(OZ č. 248455)

Prvá staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 11675683)

**ATLAS**



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky tvorenej slovným prvkom „ATLAS“ napísaným veľkým, bežným typom písma a prvej staršej obrazovej ochrannej známky, ktorá je tvorená slovným prvkom „ATLAS“ napísaným veľkým, bežným typom písma bielej farby na pozadí kosoštvorca, ktorého podstatná časť je modrej farby, pričom horný uhol kosoštvorca je vyplnený dvomi červenými nepravidelnými trojuholníkmi. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku, resp. že celý slovný prvok napadnutej ochrannej známky je obsiahnutý v prvej staršej ochrannej známke na výraznom zrakom priamo identifikovateľnom mieste a jedinou odlišnosťou je len prítomnosť jednoduchého geometrického tvaru v staršej ochrannej známke, ktorý tvorí kontrastné pozadie pre slovný prvok a možno ho vnímať len ako dekoračný prvok. Vzhľadom na uvedené je možné pri zvážení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vneme vyvolanom prvou staršou ochrannou známkou sústreďí predovšetkým na jej kontrastný, do popredia vystupujúci slovný prvok „ATLAS“, ktorý je zároveň jediným prvkom tvoriacim napadnutú ochrannú známku, konštatovať vyššiu mieru vizuálnej podobnosti sporných označení.

**Z fonetického hľadiska** možno uviesť, že obrazové prvky prvej staršej ochrannej známky vyslovené nebudú, pretože spotrebiteľ sa v prípade ochranných známk tvorených slovným aj obrazovým prvkom zmieňuje o nich len prostredníctvom slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „atlas“. Napadnutá ochranná známka pozostáva len z jedného slovného prvku, ktorý je zhodný so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky, a teda bude interpretovaný rovnako ako „atlas“.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri zvukovej reprodukcii prvej staršej ochrannej známky zaznie rovnako vyslovovaný prvok „atlas“ ako pri reprodukcii napadnutej ochrannej známky, možno konštatovať fonetickú zhodu porovnávaných označení.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či slovné prvky porovnávaných známk majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľom pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka a aj prvá staršia ochranná známka sú tvorené zhodným slovným prvkom „atlas“, ktorý z významového hľadiska predstavuje knihu máp alebo vyobrazení z niektorého vedného odboru. Obrazové prvky prvej staršej ochrannej známky (kosoštvorec s dvoma nepravidelnými trojuholníkmi) nenesú v sebe žiaden relevantný význam, ktorý by ovplyvnil sémantické vnímanie slovného prvku „ATLAS“, keďže ide len o prvky dekoračné. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ

predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (stavebný materiál) odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky bola konštatovaná vyššia podobnosť z vizuálneho hľadiska a zhodnosť z fonetického aj sémantického hľadiska na základe zhodného slovného prvku „ATLAS“ ako rozlišujúceho prvku vo vzťahu k obidvom porovnávaným označeniam, keďže uvedený slovný prvok nemá žiadnu súvislosť s dotknutými tovarmi a je vo vzťahu k nim fantazijným prvkom. Zároveň boli tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 19 posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že aj napriek novej vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri kúpe niektorých tovarov, existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže kolízne označenia obsahujú zhodný slovný prvok „ATLAS“, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší variant označenia tovarov navrhovateľa.

Z posúdenia všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky na základe tohto ustanovenia považovať za dôvodný.

Keďže v danom prípade bolo na základe prvej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedeného uplatneného ustanovenia v celom rozsahu podaného návrhu, úrad sa nezaoberal jeho preskúmaním aj vo vzťahu k ďalším ochranným známkam navrhovateľa, na ktorých odôvodnenie podaného návrhu založil.

Rovnako tak sa úrad nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalších navrhovateľom uplatnených dôvodov podľa § 7 písm. e) a písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Hardoň  
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava

PARAPETROL a. s.  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra